

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

Señor(a)
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MÉTODO DE CONTROL DE ANTIBROTE DE TUBERCULOS CON LIMONENO Y UNA CANTIDAD REDUCIDA DE CIPC Y UNA COMPOSICION QUE COMPRENDE LIMONENO Y TENSIOACTIVOS”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2015/074268

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de octubre de 2015.

PRIORIDAD(ES): EP, 14189561.5 20 de octubre de 2014.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 09 de diciembre de 2019, bajo el número NC2017/0003798, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2017/0003798 del 09 de diciembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición y un método para usar como agentes antibrote, capaz de reemplazar al menos en parte al CIPC (cloroprofam) como agente antibrote para las papas. La alternativa debería ser rentable, renovable, y debe poder reducir la cantidad de residuos de CIPC.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición y un método de aplicación que convierte al limoneno en un compuesto eficaz para inhibir la formación de brotes, en especial como agente de eliminación de brotes complementario de la acción supresora de brotes de CIPC.

3. Reivindicaciones relativas a un segundo uso (Art. 21 Decisión 486)

Las reivindicaciones 12-14, que se refieren a una composición adecuada para un tratamiento antibrote de tubérculos, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.



Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

El documento D4 enseña una composición que es un agente de limpieza a base de plantas naturales que comprende: 600 a 800 g/L de limoneno y sulfonato dodecibenceno (Rev. 1, 2).

De esta forma, la presente solicitud se refiere a composiciones conocidas previamente para obtener un efecto no mencionado en la divulgación inicial, es decir que corresponde a un segundo uso de las composiciones divulgadas en el documento D4.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Se sugiere eliminar el párrafo *“Habiendo así especialmente descrito y determinado la naturaleza de la presente invención y la forma cómo la misma ha de ser llevada a la práctica se declara reivindicar como de propiedad y derecho exclusivo.”* que precede a las reivindicaciones.
- La reivindicación 1 emplea la unidad tonelada. Se sugiere hacer la conversión de unidades al Sistema Internacional (kg).
- La reivindicación 1 no es clara ya que señala que la cantidad máxima de CIPC es de 36g/ton; sin embargo, no se especifica si dicha cantidad máxima es por cada etapa de aplicación de CIPC, o es la concentración máxima de CIPC aplicada en todo el método.
- Las reivindicaciones 1 emplean las expresiones: *“uno o más”, “al menos”, “máximo de”,* que son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un rango concreto.
- La reivindicación dependiente 4 no es clara porque se reclama que la relación de masa de limoneno a masa de CIPC es de entre 2 y 50; no obstante, en la reivindicación independiente 1 se señala que la relación de peso del limoneno respecto del peso del CIPC es entre 4 y 50. Por lo tanto no hay coherencia entre la reivindicación dependiente 4, y la reivindicación independiente 1. Se sugiere hacer la corrección necesaria.
- La reivindicación 8 reclama el tubérculo que es tratado en el método reclamado, lo cual no corresponde a una característica técnica esencial de un método. Se recuerda al solicitante que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas; por lo tanto, se sugiere eliminar la reivindicación 8.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el octubre 20 de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D4	CN1789398	“Natural plant type detergent”	21 de junio de 2006

Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

El documento D4¹ da a conocer un método para elaborar un agente de limpieza natural de plantas, que comprende los siguientes pasos: mezclar 60-80 partes de limoneno, 10-20 partes de aceite de trementina, 10-15 partes de metil etilenglicol fenil éter, 5-10 partes de terpineol y 1-3 partes de citral, para formar un solvente vegetal natural; y posteriormente, mezclar el solvente vegetal natural y el agente emulsionante cuya proporción es 1: 0.125-0.25 a 50-80 °C para obtener el producto (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

6.1.Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 12 consiste en: *“Una composición adecuada para un tratamiento antibrote de tubérculos en combinación con 3-clorofenilisopropilcarbamato (CIPC), en donde la composición está en forma de un concentrado emulsionante (EC) que comprende (...)”* (Radicado N°. NC2017/0003798 del 09 de diciembre de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D4
composición:	composición (Rev. 1, 2):
limoneno 550 a 750 g/L	limoneno 600 a 800 g/L (Rev. 1, 2)
tensioactivos de sulfonato alquilbenceno	sulfonato dodecilbenceno (Rev. 1, 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 12 no son nuevas porque sus características, una composición que comprende: 550 a 750 g/L de limoneno y uno o más tensioactivos de sulfonato alquilbenceno; habían sido divulgadas previamente en el documento D4 que menciona una composición que comprende: 600 a 800 g/L de limoneno y sulfonato dodecilbenceno (Rev. 1, 2).

Adicionalmente, el documento D4 no menciona la presencia de agua.

Las reivindicaciones dependientes 13 a 14 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D4	CN1789398	12 a 14	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto al examen de novedad

El solicitante argumenta que *“Frente a esta objeción, me permito traer a colación las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, específicamente la reivindicación 12, la cual ahora divulga una composición que comprende limoneno y uno o más tensioactivos en combinación con 3-clorofenilisopropilcarbamato (CIPC), en*

1URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=1789398A&KC=A&FT=D>

Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

donde el tensioactivo estabilizador de emulsiones comprende un tensioactivo aniónico con un sulfonato alquilbenceno como parte aniónica. De esta forma, me permito entonces enfatizar en el hecho de que el documento D4 no menciona o sugiere la aplicación de una composición de limoneno y un surfactante en combinación con CIPC, como si se encuentra divulgado en la presente invención”.

Se aclara que, el que la composición reclamada, en combinación con CIPC sea adecuada para el tratamiento antibrote de tubérculos, no corresponde a una característica técnica esencial de la composición, y por lo tanto no le confiere novedad. Se le recuerda al solicitante que una reivindicación tipo composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales, las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos; y dichas características técnicas esenciales reclamadas en la reivindicación 12 corresponden a las enseñadas en el documento D4, como se observa en la tabla 1 del presente Oficio. De tal forma que la composición reclamada en las reivindicaciones 12 a 14 carece de novedad, y corresponde a un segundo uso de la composición enseñada en D4.

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante afirma que “Por lo tanto, y teniendo en cuenta todos los argumentos aquí proporcionados, se hace evidente que una persona versada en la materia no encontraría obvio el planteamiento de un método de tratamiento antibrote de tubérculos que comprende aplicar al tubérculo limoneno y CIPC con todas y cada una de las características esenciales reveladas por la presente solicitud tales como, la relación en peso de limoneno/CIPC, la cantidad máxima de CIPC aplicada y la composición de limoneno y surfactantes en las concentraciones reclamadas, a partir de los documentos D2 y D3, por lo que esta debe ser considerada inventiva”.

Se aclara que, los documentos D2 y D3 se emplearon para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 6717 del 26 de julio de 2019. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2017/0003798 del 09 de diciembre de 2019), y para el actual examen de patentabilidad, no se emplearon dichos documentos.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral



Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0003798		1°		2°		3°	x	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2015/074268		20 de octubre de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
20/10/2014				x					
Solicitante									
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 14
Palabras clave utilizadas	(cipc OR chlorophenylisopropylcarbamate OR chlorpropham)/TI/AB/IW/CLMS AND (TERPEN+)/TI/AB/IW/CLMS AND (SPROUT+ OR TUBER)/TI/AB/IW/CLMS) AND PD <= 2014-10-20 SFT=(essential 1W oil) and PD=19000101:20141020 and STAC=(chlorpropham or cipc) STAC=((limonene) and (*benzene_sulfonate)) and STAC=(emulsi*) and PD=19000101:20141020
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A23B 7/154, A01N 27/00, A01N 65/00
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP(1)	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado(2)
ISR EPO	US5811372	22/09/1998	-		A
	WO9210934	09/07/1992	-		A
	US6723364	20/04/2004	-		A
ISR EPO Orbit	US2006276336	07/12/2006	-		A
ISR	US2010316738	16/12/2010	-		A
	GB1603047	18/11/1981	-		A
	US2010298147	25/11/2010	-		A
Orbit	US20050137090	23/06/2005	-		A
Patbase	US5580596	03/12/1996	-		A
	US5811372	22/09/1998	-		A
	US2013183419	18/07/2013	-		A
STN	US5415787	16/05/1995	-		A
	US5464555	07/11/1995	-		A
	CN1789398	21/06/2006	12 a 14	Rev. 1-2	X

Oficio N° 3857 de 1 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0003798

	US2004069720	15/04/2004	-		A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.		“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.			
Fecha del reporte de búsqueda: 25/03/2020					
Examinador: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS					